

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008, Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 28.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 829298 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, поданное компанией ТиСиЭл КОРПОРЕЙШН, Китай (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация знака «TCL» произведена Международным Бюро ВОИС 02.10.2003 за № 829298 с конвенционным приоритетом от 18.08.2003 для товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ на имя компании TCL S.p.A., Италия.

Знак по международной регистрации № 829298 представляет собой обозначение, включающее комбинацию заглавных букв латинского алфавита «TCL», причем продолжением перекладины буквы «Т» является графический элемент, выполненный в виде четырехконечной звезды.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.03.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 829298 в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя (TCL S.p.A., Via G. Carissimi, 26 I-00198 Roma (IT)) и в адрес его представителя (BARZANO' & ZANARDO ROMA S.p.A., Via Piemonte, 26 I-00187 Roma (IT)), указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 28.04.2008 с приложением копии заявления от 28.03.2008. О дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.04.2009, стороны были уведомлены формой 821 от 26.09.2008.

Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

Лицом, подавшим заявление, представлены дополнительные материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленной тем, что знак по международной регистрации № 829298 затрагивает его интересы на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заинтересованность лица подавшего заявление, подтверждена в отношении товаров 09 класса МКТУ, что явилось объемом правовой охраны, подлежащей рассмотрению по существу.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 28.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 829298 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ ввиду нижеследующего.

С учетом даты международной регистрации знака (02.10.2003) правовая база для рассмотрения заявления от 28.03.2008 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с

неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

В соответствии с пунктом 5.2. Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации по причине его неиспользования, предусмотренного пунктом 1.12 Правил, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» от 14.04.1891, пересмотренного 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 15.07.1957, 14.07.1967, с изменениями от 28.09.1978, ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся государств, а также публикует их в своем журнале.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании знака по международной регистрации товарного знака № 829298 на территории Российской Федерации

в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров 09 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 28.03.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 28.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 829298 частично, в отношении товаров 09 класса МКТУ.